


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью торгово-производственной компанией «НЕКТАР АЛТАЯ», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки № 2017714388 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2017714388, поданной 13.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «АЛТАЙСКИЙ СТАРОЖИЛ», выполненными заглавными буквами русского алфавита в две строки. В верхней и нижней частях обозначения

размещены изобразительные элементы, в виде вытянутых по горизонтали узоров сложной формы. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый.

В соответствии с пунктом 29 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила), по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы, осуществляется экспертиза заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса и пунктом 51 Правил в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

Так, в период проведения экспертизы заявки № 2017714388 было установлено, что перечень товаров и услуг неверно проклассифицирован согласно терминологии 11-ой редакции МКТУ, вступившей в силу с 01.01.2017, а именно: товары «мыла дезинфицирующие, мыла лечебные», заявленные в 03 классе МКТУ, классифицируются по 05 классу МКТУ; товары «браслеты для медицинских целей, браслеты противоревматические, кольца противоревматические», заявленные в 05 классе МКТУ, классифицируются по 10 классу МКТУ.

В связи с указанными несоответствиями в адрес заявителя 04.08.2017 был направлен запрос, в котором предложены возможные пути их устранения, а именно: путем переноса товаров в класс, соответствующий терминологии 11-ой редакции МКТУ, что повлечет добавление нового класса (10-ого) и, следовательно, необходимость доплаты пошлины до размера, установленного в соответствии с пунктом 2.4 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение,

полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170, 2011, № 39, ст. 5487, 2013, № 47, ст. 6106) (далее – Положение о пошлинах), а именно по 2050 рублей за каждый дополнительный класс, а также необходимость уплаты пошлины за внесение изменений в материалы заявки в размере 4900 рублей в соответствии с пунктом 2.6.1 приложения к Положению о пошлинах. При этом отмечалось, что перенос товаров «мыла дезинфицирующие, мыла лечебные» в 05 класс МКТУ не требует взимания пошлины, а также то, что формулировки, не соответствующие 11-ой редакции МКТУ, могут быть исключены из перечня.

Поскольку в трехмесячный срок с даты направления указанного запроса дополнительные материалы, запрошенные у заявителя, или ходатайство о продлении установленного для их представления срока не поступили, Роспатентом 27.12.2017 было принято решение о признании отозванной заявки № 2017714388 на государственную регистрацию товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что запрос экспертизы от 04.08.2017, заявителем получен не был, что явилось объективным препятствием для направления ответа на запрос экспертизы в установленный срок.

Также в возражении сообщается, что заявитель готов дать ответ на любой запрос экспертизы, который поступит в его адрес.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение о признании отозванной заявки № 2017714388 на государственную регистрацию товарного знака и возобновить делопроизводство.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.12.2017) принятия решения Роспатента о признании отозванной заявки № 2017714388 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеупомянутый Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 483 от 20.07.2015 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за № 38712) с изменениями (далее – Регламент), а также упомянутые выше Правила.

Согласно пункту 98 Регламента по заявкам, принятым к рассмотрению, осуществляется административная процедура экспертизы заявленного обозначения, включающая, в частности, административные действия по проверке соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям законодательства Российской Федерации.

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Согласно пункту 33 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения по перечню товаров устанавливаются:

- 1) возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара, и его соотнесения с конкретным товаром того или иного класса МКТУ;
- 2) правильность осуществленной заявителем группировки товаров по классам МКТУ.

При необходимости корректировки перечня товаров заявителю направляется запрос с предложением представить соответствующее уточнение и уплатить

пошлину за внесение изменений и исправлений в заявку, установленную Положением о пошлинах.

Если такое уточнение перечня товаров приводит к увеличению количества классов МКТУ, указанных в заявке на дату ее подачи, в запросе заявителю предлагается дополнительно уплатить пошлину за проведение экспертизы заявленного обозначения и принятие решения по ее результатам, установленную Положением о пошлинах, в отношении соответствующего количества классов МКТУ или сократить количество классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

При отказе заявителя от дополнительной уплаты пошлины или сокращения количества классов МКТУ экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении товаров, относящихся к тем классам МКТУ, которые указаны первыми в перечне товаров и количество которых соответствует размеру уплаченной пошлины.

Согласно абзацу первому пункта 4 статьи 1497 Кодекса, а также пункту 102 Регламента и пункту 51 Правил в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявителю может быть направлен запрос дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

Согласно пункту 103 Регламента в запросе, предусмотренном пунктом 102 Регламента, заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления в трехмесячный срок запрошенных дополнительных материалов или ходатайства о продлении срока их представления по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 1497 Кодекса, если заявитель в указанный срок (три месяца со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности запроса) не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 52 Правил заявка признается отозванной, если в течение трех месяцев со дня направления запроса, предусмотренного пунктом 51 Правил, заявителем не представлен ответ или ходатайство о продлении.

Согласно пункту 121 Регламента по результатам административной процедуры готовится заключение к решению о признании заявки отозванной в случае, если запрашиваемые в соответствии с пунктом 102 Регламента дополнительные материалы, необходимые для предоставления государственной услуги, или ходатайство о продлении срока их представления не представлены в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Заявка признается отозванной со дня принятия решения о признании заявки отозванной.

Анализ материалов заявки № 2017714388 показал, что в адрес для переписки, указанный заявителем при подаче заявки, был направлен запрос от 04.08.2017 с предложением представить уточнение, касающееся несоответствия заявленного перечня товаров 11-ой редакции МКТУ, исправление которых может потребовать действия, за которые предусмотрена уплата пошлины. В то же время в запросе отмечено о возможности исправления несоответствий без необходимости уплаты дополнительных пошлин. Выбор способа исправления оставлен на усмотрение заявителя.

Указанная корреспонденция не была возвращена почтовой службой.

Решение Роспатента о признании заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2017714388 отозванной было принято 27.12.2017, то есть по истечении трехмесячного срока со дня направления заявителю запроса, ответ на который в установленный срок представлен не был, что свидетельствует о правомерности принятого решения в соответствии с требованиями Регламента и Правил.

Указанное решение Роспатента также не было возвращено почтовой службой.

Поскольку запрос от 04.08.2017 направлено простым почтовым отправлением, коллегия не располагает документами, свидетельствующими о получении или неполучении его адресатом.

При этом коллегия считает необходимым принять во внимание, что заявитель проявил должное внимание к делопроизводству по рассматриваемой заявке, что выразилось в направлении заявителем после принятия Роспатентом решения о признании заявки № 2017714388 отозванной корреспонденции, содержащей ответ на запрос экспертизы с просьбой исключить несоответствующие 11-ой редакции МКТУ наименования товаров из заявленного перечня.

Таким образом, коллегия считает возможным возобновить делопроизводство по заявке № 2017714388.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2018, отменить решение Роспатента от 27.12.2017 и возобновить делопроизводство по заявке № 2017714388.